



Kongress Paris 2010  
Verabschiedete Fassung  
6. Oktober 2010

## Entschliessung

### Frage Q214

#### Der Schutz gegen die Verwässerung einer Marke

---

**AIPPI**

**Bemerkt, dass:**

- 1) Im Rahmen früherer Fragen hat die AIPPI Fragen eines erweiterten Schutzes für bestimmte Marken untersucht, wobei solche Marken durch unterschiedliche Begriffe charakterisiert wurden (wie z.B. „notorisch bekannte“ Marken, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft auch ohne Eintragung geschützt werden, Marken mit „Reputation“, die nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht geschützt werden, oder „berühmte Marken“ im Sinne des U.S. Rechts); dies führte zur Annahme folgender Entschliessungen:
  - a. Entschliessung des Kongresses in London 1960 (Q29) betreffend Marken, die notorisch bekannt im Sinne vom Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft sind, einschliesslich der Schwächung deren Unterscheidungs- und Anziehungskraft;
  - b. Entschliessung des Kongresses in Berlin 1963 (Q29), wonach Marken, welche eine hohe Wertschätzung geniessen, gegen den Gebrauch oder die Eintragung durch Dritte geschützt werden sollen, selbst wenn dies im Bezug auf andere Waren oder Dienstleistungen erfolgt oder sie in den Ländern, in welchen Schutz beansprucht wird, nicht gebraucht werden, sofern eine solche Eintragung oder ein solcher Gebrauch geeignet ist, den Inhaber der Marke zu schädigen;
  - c. Entschliessung des Geschäftsführenden Ausschusses in Barcelona 1990 (Q100), wonach (i) der Schutz notorisch bekannter Marken bestimmten Minimumstandards genügen soll, (ii) Reputationsmarken gegen die Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder ihrer Wertschätzung geschützt werden sollen und (iii) Marken mit einer hohen Wertschätzung gegen Gebrauch oder Eintragung geschützt werden sollen, ohne dass der Nachweis der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung erbracht werden muss;
  - d. Entschliessung des Geschäftsführenden Ausschusses in Lissabon 2002 (Q168) unter anderem zu bestimmten Einwendungen gegen behauptete Markenverletzungen durch Fanklubs und Parodien;

- e. Entschliessung des Geschäftsführenden Ausschusses in Berlin 2005 (Q188) betreffend Konflikte zwischen Markenschutz und dem Recht auf freie Meinungsäusserung;und
  - f. Entschliessung des Geschäftsführenden Ausschusses in Singapur 2007 (Q195), wonach dem Markenrecht nur soweit Schranken auferlegt werden sollen, als der Gebrauch einer fremden Marke nicht deren Verwässerung bewirkt.
- 2) Die vorliegende Entschliessung definiert allgemeine Grundsätze für den Schutz von bestimmten Marken gegen Verwässerung.

**Berücksichtigt, dass:**

- 1) weitgehende Übereinstimmung bezüglich des Grundsatzes herrscht, dass bestimmte Marken gegen Verwässerung durch unberechtigten Gebrauch oder Eintragung durch Dritte geschützt werden sollen;
- 2) der Verwässerungsschutz sich vom herkömmlichen markenrechtlichen Spezialitätsgrundsatz, d.h., dass Marken nur in bezug auf die spezifischen (oder ähnlichen) Waren oder Dienstleistungen geschützt sind, für die sie gebraucht und/oder eingetragen werden, entfernt und es deshalb wichtig ist, die richtige Balance zwischen beschränktem und unbeschränktem Markenschutz zu finden;
- 3) einheitliche Regelungen bezüglich folgender Punkte wünschenswert sind:
  - a. Welche Marken einem Verwässerungsschutz zugänglich sein sollen sowie klare Begriffsbestimmungen zwecks Vermeidung einer Verwechslung mit anderen Begriffen, die für Marken in anderen rechtlichen Zusammenhängen verwendet werden;
  - b. ob beide Arten der Verwässerung anerkannt werden sollten, d.h. die Verwässerung durch Schwächung der Unterscheidungskraft und die Verwässerung durch Rufbeeinträchtigung.
  - c. ob der Verwässerungsschutz voraussetzen soll, dass die Marke im breiten Publikum bekannt oder berühmt ist oder ob Kenntnis oder Berühmtheit innerhalb eines beschränkten Produktmarkts ("Nische") genügt;
  - d. ob die Unterscheidungskraft der Marke eine Voraussetzung für den Verwässerungsschutz sein soll und, falls ja, ob ursprüngliche Unterscheidungskraft und durch Gebrauch und Werbung erworbene Unterscheidungskraft dafür gleichermassen genügen;
  - e. ob die Bekanntheit oder Berühmtheit und die Unterscheidungskraft bewiesen werden müssen, und was der diesbezüglich massgebliche Zeitpunkt sein soll in Bezug auf die andere Marke oder das andere Zeichen;
  - f. ob der Verwässerungsschutz von einer Eintragung oder einer anhängigen Anmeldung im jeweiligen Land abhängen soll;

- g. ob der Verwässerungsschutz den Gebrauch der Marke im fraglichen Land voraussetzen soll;
- h. ob ein Register für Marken, die dem Verwässerungsschutz zugänglich sind, geführt werden soll;
- i. ob für Verwässerungsschutz eine "gedanklichen Verbindung" oder eines "Links" erforderlich sein soll;
- j. ob eine Klage gegen Verwässerung eine Veränderung des wirtschaftlichen Verhaltens der relevanten Verkehrskreise voraussetzen soll und, falls ja, ob dies nur eine von mehreren zu berücksichtigenden Gesichtspunkten ist;
- k. ob das Bestehen und der Umfang der Benutzung derselben oder einer ähnlichen Marke oder Zeichens ein zu berücksichtigender Faktor sein soll.; und
- l. welche Rechtsbehelfe gegen die Verwässerung von Marken zur Verfügung stehen sollen?

**Verabschiedet die folgende Entschliessung:**

- 1) Bestimmte Marken sollten unabhängig von der Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen Schutz gegen Verwässerung geniessen, unter den folgenden Voraussetzungen
  - a. Diese Marken werden definiert als Marken, die in einem wesentlichen Teil der relevanten Verkehrskreise bekannt oder berühmt sind. Bei der Feststellung der Bekanntheit oder Berühmtheit sind alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel die Intensität, geographische Ausdehnung und Dauer des Gebrauches der Marke, die mit der Marke getätigten Umsätze, die Höhe der Investitionen, welche das betreffende Unternehmen im Zusammenhang mit der Bewerbung und/oder Promotion der Marke getätigt hat, und die Marktanteile der Marke.
  - b. Die Bestimmung des massgeblichen Verkehrskreises, der für die Beurteilung der Bekanntheit oder Berühmtheit der Marke zu berücksichtigen ist, hängt von den betroffenen Waren und Dienstleistungen ab, d.h. der Personenkreis, der von den von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, wobei es sich dabei um einen beschränkten Produktmarkt handeln kann ("Nische").
  - c. Unterscheidungskraft soll auch eine Voraussetzung sein, wobei diese nach den normalen markenrechtlichen Grundsätzen zu bestimmen ist und neben der durch umfangreichen Gebrauch und Bewerbung erworbenen Unterscheidungskraft auch originäre Unterscheidungskraft anerkannt wird.
- 2) Verwässerungsschutz soll sowohl gegen Schwächung der Unterscheidungskraft als auch Rufbeeinträchtigung gewährt werden.
  - a. Verwässerung der Unterscheidungskraft resultiert aus der Beeinträchtigung oder Verminderung der Unterscheidungskraft der Marke

- b. Verwässerung durch Rufbeeinträchtigung resultiert aus der Schädigung der Wertschätzung der Marke
- 
- 3) Der Inhaber der Marke, der sich auf Verwässerung beruft, muss beweisen, dass die Marke seit vor dem erstmaligen Gebrauch oder der Anmeldung der anderen Marke oder des anderen Zeichens in dem fraglichen Land bekannt oder berühmt ist.
  - 4) Der Verwässerungsschutz soll nicht voraussetzen, dass die Marke im fraglichen Land gebraucht wird.
  - 5) Der Verwässerungsschutz soll nicht die Eintragung oder anhängige Anmeldung der Marke im fraglichen Land voraussetzen.
  - 6) Es soll kein spezielles Register für Marken, die dem Verwässerungsschutz zugänglich sind, geschaffen werden, da ein solches mehr Probleme schafft als löst.
  - 7) Eine "gedankliche Verbindung" oder ein "Link" zwischen der Marke und der angegriffenen jüngeren Marke oder Zeichen soll eine notwendige Voraussetzung sein.
  - 8) Eine Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens der relevanten Verkehrskreise kann einer der Faktoren sein, der zu berücksichtigen ist, soll aber nicht eine eigenständige Voraussetzung darstellen.
  - 9) Das Vorhandensein und der Umfang der Benutzung derselben oder ähnlicher Marken oder Zeichen zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens kann ein zu berücksichtigender Faktor sein.
- 10) Verwässerung einer Marke
- a. sollte einen Grund für Widerspruch, Löschung, Nichtigerklärung oder Widerruf darstellen, soweit solche Verfahren in der jeweiligen Rechtsordnung vorgesehen sind;
  - b. sollte in Verfahren vor Gerichten oder anderen zuständigen Instanzen zu Rechtsbehelfen berechtigen, einschliesslich unter anderen Unterlassung und Schadensersatz